

IMPRESSUM

Herausgeber:

Apley & Straube
Partnerschaft Patentanwälte
Schatzenberg 2
D-77871 Renchen
Partnerschaftsregister 700047
PR-Nr. 1
www.patus.org
Tel: 07843 993730
Fax: 07843 994716

Redaktion:

Dr. Urs N. Straube
Diplom-Physiker, Patentanwalt,
European Patent Attorney,
European Trademark and Design Attorney

Urheberrecht:

Diese Informationsbroschüre ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar.

Haftung/Gewährleistung:

Diese Informationsbroschüre wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird seitens der Redaktion und des Herausgebers nicht übernommen. Herausgeber und Redaktion haften ebenfalls nicht für etwaige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden und Ansprüche Dritter.

Widerspruchsrecht:

Sie können dem Erhalt weiterer Informationsbroschüren widersprechen. Bitte schreiben Sie unter Angabe Ihrer vollständigen Anschrift an die E-Mail-Adresse widerspruch@patus.org.

Rechtlicher Hinweis:

Patus ist eine eingetragene deutsche Marke.

patus®

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

Broschüre 2/12

Mai 2012

Thema:

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNGEN IM RAHMEN DES PATENTZUSAMMENARBEITSVERTRAGS

Informationsbroschüre
herausgegeben von

**APLEY & STRAUBE
PARTNERSCHAFT
PATENTANWÄLTE**

APLEY & STRAUBE PARTNERSCHAFT PATENTANWÄLTE
www.patus.org

AUS UNSERER KANZLEI

Vorträge zum gewerblichen Rechtsschutz:

Unsere Kanzlei hält Vorträge zum gewerblichen Rechtsschutz. Wenn Sie in diesem Bereich einen Vortragsredner suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Bereits erschienene Informationsbroschüren:

GR 1/09: Das reformierte Verfahren der Meldung und Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen

GR 1/10: Neuheit und erfinderische Tätigkeit

GR 2/10: Marken und weitere Kennzeichen

GR 1/11: Werbung mit Schutzrechten

GR 2/11: Einführung in die Recherche nach technischen Schutzrechten

GR 3/11: Schutz von industriellem Design

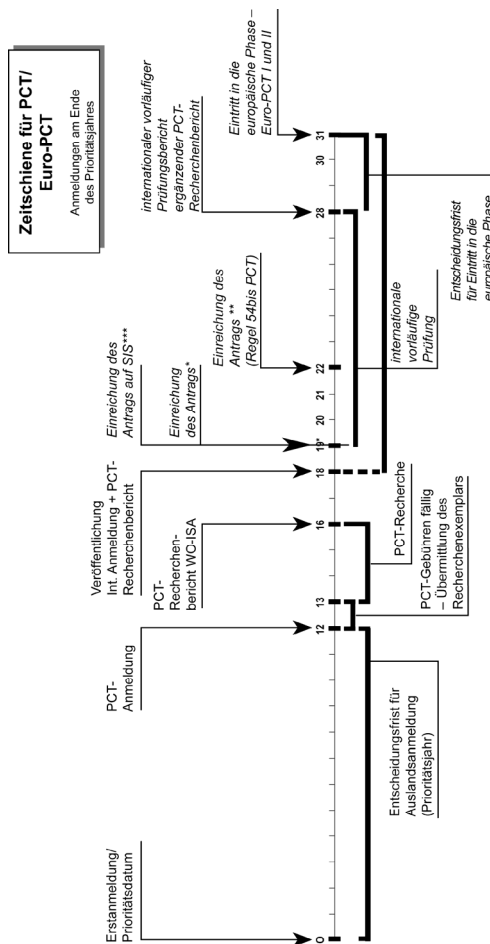
GR 1/12: Ausschluss der Patentierbarkeit

Unsere Informationsbroschüren können gratis auf unserer Homepage www.patus.org heruntergeladen und abonniert werden.

MERKE:

Gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft kann eine Erfindung noch zwölf Monate nach einer Erstanmeldung durch Einreichung weiterer nationaler Schutzrechte in den wichtigsten Industriestaaten ohne jegliche Nachteile geschützt werden. Wird die Erstanmeldung bei dem Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht, so führt dieses in der Regel innerhalb von zwölf Monaten nach der Erstanmeldung eine Recherche durch, so dass die Entscheidung, weitere nationale Schutzrechte anzumelden, auf Grundlage dieser Recherche getroffen werden kann.

PCT-Anmeldungen können innerhalb von 30 Monaten nach einer Erstanmeldung in den wichtigsten Industriestaaten nationalisiert werden, wobei der Entscheidung, die Nationalisierung einzuleiten, eine (weitere) gründliche Recherche, eine Stellungnahme zur Schutzfähigkeit der Erfindung und ein fakultatives Gutachten, die im Rahmen des PCT-Verfahrens erstellt werden, zugrunde gelegt werden können.



STAATLICHE FÖRDERUNG FÜR KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

Für die Anmeldung von Patenten gibt es für kleine und mittelständische Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Förderung. Mehr Information finden Sie zu diesem Thema auf www.patus.org unter Förderung.

Liebe Leserin, lieber Leser,

in Hinblick auf einen globalen Handel ist ein internationaler Schutz von Produkten, denen eine Erfindung zugrunde liegt, durch technische Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster) erstrebenswert. Ein solcher Schutz ist grundsätzlich aber nur durch Einreichung einer Anmeldung bei der jeweils zuständigen, nationalen Behörde möglich. Dieses Vorgehen ist umständlich und mit hohen Kosten verbunden. In der Praxis ist der globale Patentschutz von Erfindungen daher meist durch den hierfür erforderlichen Aufwand begrenzt.

Die Entscheidung, eine technische Erfindung global zu schützen, wird dadurch weiter erschwert, dass oft nicht frühzeitig erkennbar ist, ob eine Erfindung tatsächlich schutzfähig ist und einen kommerziellen Erfolg haben wird. Diese Entscheidung muss aber aufgrund des nahezu global geltenden, absoluten Neuheitserfordernisses frühzeitig getroffen werden. Dieses absolute Neuheitserfordernis (siehe Broschüre GR1/10) besagt, dass jegliche Offenbarung des Gegenstands einer Schutzrechtsanmeldung (selbst durch den Erfinder) weltweit einem nachträglichen Schutz entgegensteht. Insbesondere um diese Schwierigkeit und weitere Hemmnisse zu lindern oder gar zu beseitigen, wurden daher schon vor über 100 Jahren grundlegende, völkerrechtliche Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes geschaffen. Von herausragender Bedeutung ist im Zusammenhang mit dem globalen Patentschutz der Patentzusammenarbeitsvertrag, welcher der Gegenstand der vorliegenden Informationsbroschüre ist.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Dr. Urs N. Straube
Diplom-Physiker, Patentanwalt,
European Patent, Trademark,
and Design Attorney

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNGEN IM RAHMEN DES PATENTZUSAMMENARBEITSVERTRAGS

I. Grundlagen des Patentrechts

Die Pariser Verbandübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html) wurde im Jahr 1883 geschaffen und wird von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verwaltet. Insgesamt gehören 174 Staaten der PVÜ an, darunter die führenden Industriestaaten USA, China, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Brasilien, Indien etc. Die PVÜ liegt in unterschiedlichen Fassungen vor, denen jeweils unterschiedliche Staaten angehören. Die wichtigsten Regelungen, die jedoch allen Fassungen gemein sind, betreffen den Grundsatz der Inländerbehandlung gemäß Art. 2 I PVÜ, die Unionspriorität gemäß Art. 4 PVÜ und die Möglichkeit der Schaffung von Sonderabkommen gemäß Art 19. PVÜ.

Gemäß Art. 2 I PVÜ sind die Angehörigen eines jeden Verbandslands Inländern in jedem Verbandsland hinsichtlich des Schutzes von geistigem Eigentum gleichgestellt. Ein Angehöriger eines Verbandslands ist eine Person mit der Staatsangehörigkeit des Verbandslands, Wohnsitz oder Geschäftssitz in dem Verbandsland. Gemäß Art. 4 PVÜ können die Angehörigen von einem jeden Verbandsland innerhalb von einem Jahr nach einer ersten Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung in einem Verbandsland eine Nachanmeldung in jedem Verbandsland unter Inanspruchnahme der Priorität der ersten Anmeldung tätigen, wobei für den Zeitrang der Nachanmeldung der Anmeldetag der Erstanmeldung ausschlaggebend ist. Eine eigene oder fremde Veröffentlichung zwischen dem Anmeldetag der Erstanmeldung und dem Anmeldetag der Nachanmeldung steht der Nachanmeldung dann nicht entgegen. Ein Patentanmelder kann also zunächst eine Erstanmeldung, beispielsweise in seinem Heimatland tätigen, seine Erfindung hierauf offenbaren und schließlich durch eine Nachanmeldung in einem anderen Verbandsland bis zu einem Jahr nach der ersten Anmeldung dort Patentschutz erlangen. Sonderabkommen gemäß Art. 19 PVÜ sind beispielsweise das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ, <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/european>)

[//www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/d/index.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/d/index.html)) und der Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT, <http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm>).

Die Europäische Patentorganisation, die zuständig für die Erteilung von europäischen Patenten ist und 1977 gegründet wurde, ist also keine Behörde der Europäischen Gemeinschaft. Sämtliche EU-Staaten gehören jedoch der Europäischen Patentorganisation an. Die Europäische Patentorganisation zählt 38 Mitgliedsstaaten, wobei zu den 27 EU-Staaten weitere Staaten wie etwa die Schweiz und die Türkei hinzukommen.

Der PCT-Vertrag stammt aus dem Jahr 1970 und ermöglicht es Angehörigen von Vertragsstaaten, gemäß Art. 9 PCT Schutz für eine Erfindung durch eine einzige PCT-Anmeldung in 144 Vertragsstaaten, u. a. in den bereits genannten, führenden Industriestaaten (http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html), zu erlangen, und bis zum Ablauf einer Frist, die deutlich länger als die in der PVÜ festgelegte Prioritätsfrist von einem Jahr ist, auf Grundlage eines ausführlichen, amtlichen Gutachtens eine Entscheidung zu treffen, ob und wo eine PCT-Anmeldung nationalisiert bzw. regionalisiert werden soll. Entsprechend gliedert sich das PCT-Verfahren in eine internationale Phase und eine nationale Phase. Eine PCT-Anmeldung hat automatisch die Wirkung von Anmeldungen in allen mit der Anmeldung bestimmten Vertragsstaaten gemäß Art. 11 III PCT. Ein Entschädigungsanspruch besteht in der Regel aber erst nach der Veröffentlichung einer Übersetzung der PCT-Anmeldung in die jeweilige Landessprache (vgl. Art. III § 8 II IntPatÜbkG, http://www.gesetze-im-internet.de/int-pat_bkg/index.html).

II. Internationale Phase

PCT-Anmeldungen sind gemäß Art. 10 PCT beim zuständigen Anmeldeamt einzureichen, wobei nach R. 4.9 (a) Ausführungsordnung PCT (AusfOPCT, <http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtoc1.htm>) mit der PCT-Anmeldung automatisch alle Staaten und Ländergemeinschaften (z.B. Europäische Patentorganisation) und alle technischen Schutz-

rechtsarten bestimmt sind. Um sicherzustellen, dass mit dem späteren Eintritt einer PCT-Anmeldung in die nationale Phase in Deutschland die deutsche Patentanmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht als zurückgenommen gilt (vgl. Art. III § 4 III IntPatÜbkG), kann mit der Anmeldung die automatische Bestimmung Deutschlands ausgeschlossen werden. Für die USA muss zwingend der Erfinder als Anmelder benannt werden. Für Angehörige Deutschlands ist das zuständige Anmeldeamt entweder das Deutsche Patent- und Markenamt (R. 19.1 (a) (i) AusFOPCT), das Europäische Patentamt (R. 19.1 (a) (ii) AusFOPCT) oder die WIPO (R. 19.1 (a) (iii) AusFOPCT). Nach R. 12.1 AusFOPCT kann eine PCT-Anmeldung in jeder Sprache eingereicht werden, die das Anmeldeamt zu diesem Zweck zulässt (Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA): Deutsch; Europäisches Patentamt (EPA): Deutsch, Englisch, Französisch; WIPO: beliebige Sprache). Ist die PCT-Anmeldung von einem Angehörigen Deutschlands jedoch nicht in einer Amtssprache des EPA verfasst, ist gemäß R. 12.3 (a) AusFOPCT für das EPA in seiner Funktion als einzige zuständige Internationale Recherchebehörde eine Übersetzung in eine Amtssprache erforderlich. Falls eine PCT-Anmeldung bei einem unzuständigen Anmeldeamt eingereicht wird, leitet dieses die Anmeldung gemäß R. 19.4 (a) und (c) AusFOPCT an die WIPO als Anmeldeamt ohne Verlust des Anmeldedatums weiter. Mit der Anmeldung kann gemäß Art. 8 PCT i.V.m. Art. 4 PVÜ die Priorität einer oder mehrerer früherer Anmeldungen innerhalb von zwölf Monaten seit deren Anmeldetag(en) beansprucht werden. Mit der Anmeldung einer PCT-Anmeldung werden für Angehörige Deutschlands die Übermittlungsgebühr in Höhe von € 82 bis € 115 abhängig vom Anmeldeamt, die internationale Anmeldegebühr in Höhe von 1174, eine Seitengebühr in Höhe von € 13 für jede die 30. übersteigende Seite, und eine Recherchegebühr in Höhe von € 1875 fällig, wobei die Anmeldegebühr bei elektronischer Anmeldung ermäßigt wird. Wenn die Anmeldung nicht einheitlich ist, können gemäß Art. 17 III (a) PCT weitere Recherchegebühren fällig werden.

Das Anmeldeamt überwacht den Gebühreneingang und führt die Eingangsprüfung nach Art. 14 PCT durch, erkennt nach Art. 11 PCT den Anmeldetag zu und übermittelt, falls

erforderlich, gemäß Art. 12 PCT ein Exemplar der PCT-Anmeldung an die WIPO und ein weiteres Exemplar an die internationale Recherchebehörde. Abgesehen von der WIPO hat jedes Anmeldeamt nach Art. 16 II PCT i.V.m. R. 35.1, 35.2 AusfOPCT außerdem die zuständige Internationale Recherchebehörde bestimmt, und ist für die WIPO als Anmeldeamt gemäß R 35.3 (a) AusfOPCT eine von den weiteren möglichen Anmeldeämtern bestimmte Internationale Recherchebehörde zuständig. Für Angehörige Deutschlands ist die zuständige Internationale Recherchebehörde immer das EPA. Zusätzliche internationale Recherchen durch weitere Internationale Recherchebehörden, die eventuell mit gewissen Sprachen vertrauter sind, können gegen Zahlung von weiteren Recherchegebühren gemäß R. 45bis AusfOPCT beantragt werden, um das Risiko einer Fehleinschätzung zu minimieren.

Die Internationale Recherchebehörde erstellt einen internationalen Recherchebericht gemäß Art. 18 I i.V.m. R 42.1 AusfOPCT und eine Stellungnahme zur Schutzfähigkeit der Erfindung gemäß R. 43bis I (a) AusfOPCT innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Rechercheexemplars von dem Anmeldeamt oder neun Monate nach dem Prioritätstag, falls dieser später ist, und leitet diese an die WIPO und den Anmelder gemäß R. 44.1 AusfOPCT weiter. Gemäß R. 33.1 AusfOPCT wird in der Stellungnahme als Stand der Technik nur jegliche schriftliche Offenbarung auf der Welt vor dem Prioritätstag berücksichtigt, während weitere Offenbarungen nur getrennt erwähnt werden. Abhängig vom Staat, in dem ein Patentschutz angestrebt wird, und den jeweils national geltenden Regeln kann der Recherchebericht daher unvollständig sein. Innerhalb von zwei Monaten nach Übersendung des internationalen Rechercheberichts oder von sechzehn Monaten nach dem Prioritätstag (die später ablaufende Frist ist relevant) kann der Anmelder geänderte Ansprüche direkt bei der WIPO gemäß Art. 19 I PCT i.V.m. R. 46.1, 46.2, 46.4 AusfOPCT einreichen, die dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden.

Die WIPO veröffentlicht die Patentanmeldung in der Regel sofort nach Ablauf von achtzehn Monaten von dem Prioritätstag (Art. 21 II (a) PCT) mit dem internationalen Recherchebericht gemäß Art. 21 III PCT i.V.m. R. 48.2(a)(v) AusfOPCT, wenn dieser zum Zeitpunkt der Veröffentlichungs-

vorbereitungen bereits verfügbar ist. Wenn nicht, wird der internationale Recherchebericht gemäß R. 48.2 (g) AusfOPCT später getrennt veröffentlicht. Die Veröffentlichung kann gemäß Art. 21 VI PCT i.V.m. R. 90bis.1 (c) AusfOPCT dadurch verhindert werden, dass die PCT-Anmeldung vor Beendigung der technischen Vorbereitungen der Veröffentlichung zurückgenommen wird. Die Stellungnahme wird nicht mit der Patentanmeldung veröffentlicht und ist grundsätzlich erst 30 Monate nach dem Prioritätstag gemäß R. 44ter.1 (a) (i) AusfOPCT öffentlich zugänglich. Wenn eine PCT-Anmeldung nicht in einer der Veröffentlichungssprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch, Arabisch, Koreanisch oder Portugiesisch eingereicht wurde, muss der Anmelder noch eine Übersetzung in eine Veröffentlichungssprache gemäß R. 12.3 AusfOPCT einreichen, was für Angehörige Deutschlands meist nicht relevant ist.

Gemäß Art. 31 PCT i.V.m. R 54bis1 (A) AusfOPCT kann entweder bis zu 22 Monate nach dem Prioritätstag oder drei Monate nach dem Versanddatum des Recherchenberichts für fast alle bestimmten Staaten oder Staatengemeinschaften ein Antrag auf vorläufige internationale Prüfung bei der Internationalen Prüfungsbehörde gestellt werden, wobei das spätere Datum ausschlaggebend ist. Für Luxemburg, Tansania und Uganda, die das nationale Recht noch nicht an eine letzte Überarbeitung des PCT-Vertrags angepasst haben (mehr dazu weiter unten), beträgt die Frist ausnahmsweise immer 19 Monate. Das Anmeldeamt hat die zuständige Internationale Prüfungsbehörde gemäß Art. 32 II i.V.m. R. 63 AusfOPCT festgelegt (EPA für Angehörige Deutschlands). Angehörige Deutschlands müssen für die internationale Prüfung eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 165 und eine Prüfungsgebühr in Höhe von € 1850 entrichten. Wenn die Anmeldung nicht einheitlich ist, können gemäß Art. 34 III (a) PCT weitere Recherchegebühren fällig werden.

Die vorläufige internationale Prüfung ist für die Länder bzw. Ländergemeinschaften, in denen später die Nationalisierung bzw. Regionalisierung erfolgt, nicht bindend, gestattet es dem Anmelder aber, ein Gutachten auf Grundlage abgeänderter Ansprüche einzuholen und zu diesem Gutachten Stellung zu nehmen, so dass letztendlich ein positi-

veres Gutachten, erreicht werden kann als dasjenige, welches zusammen mit dem Recherchenbericht übermittelt wurde, was sich positiv auf die folgenden Erteilungsverfahren auswirken kann. Gemäß R. 64.1 AusfOPCT wird in dem vorläufigen internationalen Prüfungsbericht als Stand der Technik wieder nur jegliche schriftliche Offenbarung auf der Welt vor dem wirksamen Prioritätstag berücksichtigt, während weitere Offenbarungen nur erwähnt werden. Abhängig vom Land, in dem später ein Patentschutz angestrebt wird, und den jeweils national geltenden Regeln kann der internationale vorläufige Prüfungsbericht daher ebenfalls unvollständig sein. Bei einer negativen Einschätzung erhält der Anmelder gemäß R 66 II AusfOPCT zunächst einen schriftlichen Bescheid, auf den der Anmelder meist gemäß R. 66 II AusfOPCT innerhalb einer verlängerbaren Frist von drei Monaten eine Erwiderung zusammen mit im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung geänderten Anmeldeunterlagen einreichen kann, wobei die Frist nur so lange verlängert wird, dass die fristgerechte Erstellung des Prüfungsberichts möglich ist. Unter Berücksichtigung der Erwiderung verfasst die zuständige Behörde dann den vorläufigen internationalen Prüfungsbericht nach R. 69.2 AusfOPCT innerhalb von 28 Monate nach dem Prioritätsdatum oder 6 Monate nach Erhalt der notwendigen Unterlagen bei der für die vorläufige internationale Prüfung zuständigen Behörde.

III. Nationale Phase

In der Regel muss frühestens innerhalb von 30 Monaten nach dem Prioritätstag in die nationale bzw. regionale Phase eingetreten werden. Für Luxemburg, Tansania und Uganda beträgt die Frist nur 20 bzw. 21 Monate, wenn kein wirksamer Antrag auf vorläufige internationale Prüfung gestellt wurde. Praktisch hat dies kaum eine Konsequenz, weil für diese Länder in der Regel ein regionales Patent ersucht wird, für welches ebenfalls eine Frist von mindestens 30 Monaten gilt. Durch ausdrückliche Beantragung der sofortigen Prüfung bei dem jeweiligen Amt ist es gegen das Bearbeitungsverbot nach 23 PCT möglich, frühzeitiger in die nationale bzw. regionale Phase einzutreten. Zum Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA müssen

Angehörige Deutschlands typischerweise innerhalb von 31 Monaten nach Regel 159 I Ausführungsordnung EPÜ (AusfoEPÜ, <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ma2.html>) folgende Erfordernisse erfüllen (siehe Zeitschiene für PCT/Euro-PCT):

- a.) Angabe der Anmeldeunterlagen für das europäische Erteilungsverfahren;
- b.) Entrichten der Anmeldegebühren in Höhe von € 115 (und Anspruchsgebühren, falls mehr als 15 Ansprüche);
- c.) Entrichten der Benennungsgebühren in Höhe von € 555 (und Erstreckungsgebühren, falls Erstreckung auf die Staaten Bosnien und Herzegowina und Montenegro); und
- d.) Stellung des Prüfungsantrags und Entrichten der Prüfungsgebühr in Höhe von € 1730, wobei sich die Prüfungsgebühr um 50 % verringert, wenn internationale vorläufige Prüfung beantragt wurde.

Nach der Nationalisierung oder Regionalisierung erfolgt das weitere Verfahren nach dem jeweiligen nationalen bzw. regionalen Recht. Die Möglichkeit, eine PCT-Anmeldung zu regionalisieren, besteht nicht nur in Europa vor dem EPA, sondern auch in Afrika vor der ARIPO und OAPI und in Eurasien vor der EAPO, wobei in vielen Staaten, darunter Frankreich und Italien, ausschließlich eine Regionalisierung möglich ist. Für gewisse Länder und Ländergemeinschaften, darunter Deutschland, sind parallele Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen möglich. Für das weitere Verfahren sind dann die jeweils geltenden nationalen oder regionalen Regeln anzuwenden, wobei die materiellen Grundlagen des Patentrechts weltweit zunehmend vereinheitlicht werden.

Relativ stark weicht das Patentrecht im wichtigen Auslandsmarkt USA vom deutschen Patentrecht ab, wobei hier im Jahr 2011 im Rahmen eines Patentreformgesetzes eine wesentliche Angleichung stattgefunden hat. In den USA sind beispielsweise Computerprogramme, Lebewesen, Pflanzen, Buchführungsprogramme, Vertriebssysteme und medizinische Verfahren grundsätzlich schutzfähig. Auch gibt es eine Neuheitsschonfrist von 12 Monaten für eigene Vorveröffentlichungen. In den USA kann daher ein Patentschutz von vorveröffentlichten oder in Deutschland nicht patentfähigen Erfindungen erwogen werden.